

Invändningsärende nr 1124739/001

Groth & Co KB
Box 6107
Birgerjarlsgatan 57 B,
10 232 Stockholm

Registrering nr 1124739

INVÄNDARE

Jean Leon, S.L.
Chateau Leon
08775 Torrelavid (Barcelona)
Spanien

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Hawesko Holding AG
Plan 5
20095 Hamburg
Tyskland

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
Birgerjarlsgatan 57 B
10 232 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen fortsatt ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen LEON D'ORO, med registreringsnummer 1124739, registrerad för följande varor:

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers).

Invändaren yrkar att innehavarens internationella registrering inte ska gälla i Sverige för samtliga de ovan anförda varorna och tjänsterna och anför att märket är förväxlingsbart med följande rättighet.

Gemenskapsvarumärke JEAN LEON, med registreringsnummer 11486, registrerat för följande varor:

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

Invändaren utveckling av talan

Invändaren anför i huvudsak följande. Dominanten i såväl innehavarens som invändarens märke måste anses vara order LEON då LEON inleder innehavarens märke samt är ett släktnamn i invändarens märke. *Leon* är det spanska ordet för lejon samt ett spanskt efternamn. Till skillnad från JEAN som utgör ett förnamn i invändarens märke är LEON ett efternamn vilket medför att ordet får betraktas som det särskiljande elementet i invändarens märke i beaktande av den ställning släktnamn normalt har i förhållande till förnamn. Märkesdelen D'ORO i innehavarens märke är spanska för guld. Ordets betydelse får anses välkänt för svenska konsumenter (se t.ex. PBR:s avgöranden i mål nr. 92-585 och mål nr. 92-502) och uppfattas som ett värdeord eller ett värdeomdöme och har därmed endast en låg grad av särskiljningsförmåga i förhållande till varor i klass 33. Att ord såsom GOLDEN eller GOLD normalt sett anses ha en mycket låg grad av ursprunglig särskiljningsförmåga framgår bland annat av PBR:s avgöranden i mål nr 04-190 och mål nr. 02-084. D'ORO i innehavarens märke uppfattas framförallt som att det anger en egenskap/gradering hos ett vin. Ett vin som marknadsförs under innehavarens märke förleder konsumenterna att tro att detta vin är en variant eller klassificering av invändarens vin. Därmed föreligger fonetisk och visuell likhet mellan märkena. Konceptuell likhet föreligger eftersom LEON i såväl innehavarens som invändarens märke för tankarna till ett familjenamn. Dessutom föreligger det varuslagsidentitet mellan märkena i form av alkoholhaltiga drycker (ej öl) i klass 33. Till stöd för sin talan har invändaren ingivit exempel på etiketter som sätts på vinflaskor som vunnit priser.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Svenskar i gemen är inte kunniga i det spanska språket och uppfattar inte märkesdelen LEON som mer särskiljande än märkesdelen D'ORO. För den mindre del av det svenska folket som förstår det spanska språket kommer märket att uppfattas som *lejon av guld*. Märkena skall jämföras som helheter och det föreligger då en påtaglig skillnad mellan LEON D'ORO och JEAN LEON. Vidare ger märket LEON D'ORO inte upphov till associationer till en släkt LEON. Ett släktnamn anges inte först i ett personnamn, utan sist. Invändarens märke inleds med ordet JEAN, medan sökandens märke inleds med ordet LEON. Visuellt skiljer sig den sista delen i märkesorden, LEON respektive D'ORO, åt. Märkena är därmed visuellt och fonetiskt olika och skiljer sig åt från en helhetssyn. Invändaren anför att det är vanligt att ett vin namnges efter en familj eller släkt för att förtydliga att vinet härstammar från en viss vingård. Innehavarens märke uppfattas dock inte som ett namn och ger således inte association till en släkt eller en vingård namngiven efter en släkt. För övrigt kan konstateras att vinvarumärken oftast bygger på namnet på en plats. Bland de starkaste vinvarumärken kan nämnas JACOB'S CREEK, CLOUDY BAY och CHATEAU LAFITE, vilka är namn alla härstammar från en plats. Även om genomsnittskonsumenten idag sannolikt dricker mer

vin än vad som tidigare har varit fallet är märkesmedvetenheten högre än förr. Det har genom åren vuxit fram ett stort intresse för vin. Konsumenterna har således en hög grad av uppmärksamhetsnivå vad gäller vinvarumärken. Denna uppfattning bekräftas av invändarens åsikt att den vingård ett vin kommer ifrån har stor betydelse för konsumenterna. Helhetsintrycket mellan märkena är således olika och det föreligger inte någon risk för förväxling.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet råder ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

PRV gör följande bedömning

De motstående märkena avser identiska varor i form av *alkoholhaltiga drycker (ej öl)* i klass 33.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

JEAN LEON	LEON D'ORO
-----------	------------

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall

riktar sig de varor där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer såsom grossister, näringsidkare och företagskunder.

Innehavarens märke består av lydelsen LEON D'ORO. Invändarens märke består av lydelsen JEAN LEON. LEON är ett mansnamn samt betyder *lejon* på spanska. Den spanska ordkombinationen D'ORO översätts närmast till *av guld*. Genomsnittskonsumenten i Sverige har inte tillräckligt goda kunskaper inom det spanska språket för att förstå den begreppsmässiga innebörden, dvs. lejon av guld.

Mellan märkena finns således visuella likheter i form av den gemensamma märkesdelen LEON. Det finns visuella skillnader i form av märkesordet JEAN i invändarens märke och märkesdelen D'ORO i innehavarens märke. Därutöver finns visuella skillnader genom att den gemensamma märkesdelen LEON utgör inledningen i innehavarens märke respektive slutdelen i invändarens märke. Det finns därmed enbart en låg grad av visuell likhet mellan märkena.

Märkesdelen JEAN LEON uttalas i sin helhet enligt de franska uttalsreglerna och lydelsen LEON D'ORO uttalas enligt de svenska eller spanska uttalsreglerna, vilka inte skiljer sig nämnvärt åt avseende den aktuella lydelsen. Sammantaget föreligger endast en låg grad av fonetisk likhet mellan de motstående märkena.

Lydelsen JEAN LEON i invändarens märke uppfattas som en kombination av ett för- och efternamn på en person som har en anknytning till det franska språket. Det finns inte några säkra hållpunkter om lydelsen LEON D'ORO uppfattas av den genomsnittskonsumenten i Sverige som en kombination av ett för- och efternamn på en person som har en anknytning till det spanska språket eller som förnamnet LEON samt ett tillägg med okänd betydelse. Sammantaget saknas begreppsmässiga likheter mellan märkena.

Sammanfattningsvis uppvisar de motstående märkena en låg grad av visuell och fonetisk likhet, och en avsaknad av begreppsmässiga likheter.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden.

Vid en helhetsbedömning anser PRV att de förekommande skillnaderna mellan märkena väger tyngre. Invändarens märke uppfattas som syftande på en fransk person som heter LEON i efternamn. För den del av omsättningskretsen som förstår spanska har märkena därmed en tydlig konceptuell skillnad. För konsumenter som inte förstår spanska är det förekommande gemensamma ordet LEON i sig inte tillräckligt för att skapa en förväxlingsrisk. Ordet inleder sekvensen LEON D'ORO och uppfattas därmed inte som ett efternamn, snarare ett ord som utgör en del av ett uttryck, en helhet som är något annat än ett namn. Med beaktande av den låga graden av fonetisk och visuell märkeslikhet, finner PRV därför, trots föreliggande varuslagsidentitet, att förväxlingsrisk inte föreligger mellan innehavarens registrering LEON D'ORO och invändarens märke JEAN LEON.

Av det ovan anförda följer att det invändaren anfört inte ger stöd för att innehavarens registrering inte ska gälla i Sverige. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2015-05-20

Magnus Ahlgren

André Bosse

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.